Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 56 del 9 marzo 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 9 marzo 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 48/L

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 gennaio 2010, n. **33.**

Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 gennaio 2010, n. **33**.

Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273";

VISTI in particolare gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto del Ministro delle attività produttive (ora sviluppo economico) vengano stabilite le modalità di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati, le modalità di opposizione, le modalità di deposito delle domande di trascrizione e annotazione, di convocazione e di svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale e le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

CONSIDERATA la necessità di definire la regolamentazione attuativa del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, delineando la disciplina dei procedimenti previsti dagli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi;

UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione normativa per gli atti consultivi nell'adunanza del 23 luglio 2009;

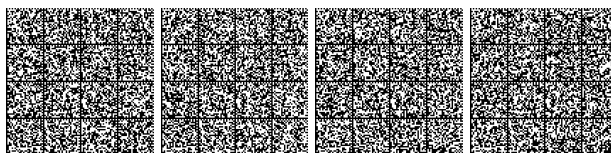
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 9 novembre 2009;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Deposito in formato cartaceo)

1. Salvo ove diversamente previsto dal presente regolamento, le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice della proprietà industriale, d'ora innanzi denominato "Codice", nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere trasmessi a cura degli uffici riceventi, dopo aver svolto le formalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione.
2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in conformità ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario.
3. L'addetto alla ricezione, nella parte del modulo riservata all'ufficio ricevente, appone la data, il numero progressivo di deposito, la propria firma e il timbro dell'ufficio.
4. Le istanze connesse alle domande già depositate o i ricorsi notificati devono essere accompagnati dal verbale di deposito, che deve essere redatto in due originali e due copie e deve essere firmato dal depositante e sottoscritto dal funzionario ricevente. Detto verbale, cui vengono attribuiti una data e un numero di deposito, deve indicare:
   a) data e numero della domanda o del titolo concesso;
   b) nome e domicilio eletto in Italia del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario;
   c) elenco dei documenti allegati.

5. Un originale e due copie del verbale di deposito, di cui al comma 4, devono essere inviati, insieme agli atti depositati, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine e con le modalità di cui al comma 1.
6. L'Ufficio ricevente rilascia attestazione dell'avvenuto deposito.
7. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui al comma 1, possono essere depositati anche presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio postale ed in tal caso si considera data di deposito la data di ricezione da parte dell'Ufficio.
8. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo avere accertata la ricevibilità, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, delle domande depositate mediante servizio postale, appone la data di cui al comma 3 ed invia la documentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione.
9. L'Ufficio assicura il servizio di ricezione del deposito delle risposte ai propri rilievi, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 2

(Deposito telematico e modalità di trasmissione)

1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione".

Art. 3

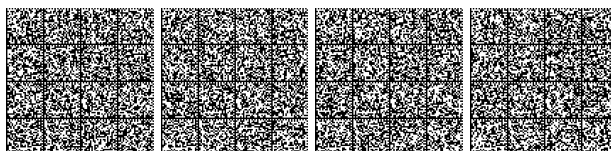
(Termini per il deposito)

1. Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti, ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice e delle traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno nel quale gli uffici competenti a ricevere il deposito sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti. Uguale proroga è concessa quando si tratti di chiusura determinata da festività locali o di eventi interruttivi del servizio, incluso quello telematico, che riguardino singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente sia:

   a) per il deposito di domanda con rivendicazione di priorità, quello della residenza o della sede del richiedente o del suo mandatario;

   b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda, per gli atti o per i ricorsi, quello in cui era stata depositata la domanda. Nel caso in cui, precedentemente all'adempimento successivo, la domanda sia stata trasferita ad altro richiedente o sia stato modificato il mandatario, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a).

2. I termini richiamati al comma 1 si considerano inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all'estero, del servizio postale utilizzato, salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui la Repubblica Italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che il plico sia stato spedito, con un servizio di posta che attesti la ricezione della documentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, sempre che non fosse già in atto l'interruzione.

3. L'interessato deve precisare e provare la causa che gli ha impedito di osservare i termini prescritti.

Art. 4

(Integrazione delle domande)

1. L’integrazione spontanea della domanda, di cui all’articolo 148, comma 4 del Codice, può essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall’Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione, di cui al comma 2 del medesimo articolo 148.
2. La traduzione di cui all’articolo 148, comma 5 del Codice deve essere depositata entro il termine di due mesi dalla data di deposito della domanda. Detto termine non è prorogabile per il deposito della traduzione della descrizione e delle rivendicazioni di una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilità nel qual caso il mancato deposito della traduzione entro detto termine determina il rifiuto della domanda e si applica l’articolo 173, comma 7 del Codice.
3. Il termine di cui al comma 2 per il deposito della traduzione si applica anche quando la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo Stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente.
4. Se la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore depositata presso un ufficio estero e non soggetta a pubblicazione, deve essere presentata copia autentica della domanda estera. Detta copia autentica e la traduzione devono essere depositati entro il termine di cui al comma 2.

Art. 5

(Irricevibilità)

1. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall’articolo 148, comma 5 del Codice, sono irricevibili.
2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata la irricevibilità, la dichiara ai sensi dell’articolo 148 del Codice, comma 1 ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 135, comma 1 del Codice.

Art. 6

(Traduzione in lingua italiana)

1. La traduzione in lingua italiana di cui all'articolo 148, comma 5 del Codice può essere dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale.

Art. 7

(Deposito delle domande di brevetto europeo)

1. Il deposito delle domande di brevetto europeo, di cui all'articolo 149 del Codice, avviene direttamente o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della documentazione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione, che provvede a trasmettere entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1 la documentazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma determina la data di ricezione ed il numero della domanda secondo quanto disposto dalla Convenzione sul brevetto europeo e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Se viene rivendicata la priorità di una domanda di brevetto depositata in Italia da oltre novanta giorni, non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica l'articolo 198, comma 1 del Codice.
4. Il deposito delle domande di brevetto europeo può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle attività produttive del 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione".

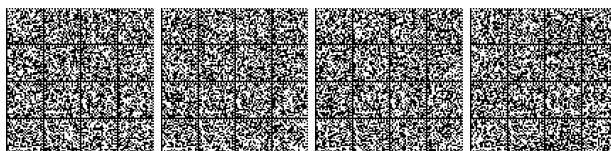
Art. 8

(Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale)

1. Le domande internazionali di cui all'articolo 151 del Codice sono depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi direttamente o tramite un servizio postale che attesti la ricezione da parte dell'Ufficio.
2. L'Ufficio determina la data di deposito ed il numero internazionale secondo quanto disposto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Se viene rivendicata la priorità di una domanda di brevetto depositata in Italia da oltre novanta giorni, non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica l'articolo 198, comma 1 del Codice.
4. Il deposito delle domande internazionali può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 9

(Trasformazione del brevetto europeo)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, ricevuta la richiesta di trasformazione di cui all'articolo 58 del Codice, invita l'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a due mesi, a pagare i diritti previsti per la domanda di brevetto nazionale, a integrare i dati mancanti per l'esame secondo la procedura nazionale nonché a produrre, ove manchi, la lettera d'incarico se vi sia mandatario ovvero la dichiarazione di elezione di domicilio in Italia e traduzione in lingua italiana del testo originario della domanda di brevetto europeo nonché, eventualmente, una traduzione del testo della stessa domanda modificata nel corso della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti.
2. Qualora, entro il termine assegnato o eventualmente prorogato, non siano state completamente soddisfatte le condizioni previste al comma 1, l'Ufficio respinge la domanda. I diritti eventualmente pagati sono rimborsati, ad eccezione dei diritti relativi alla domanda di brevetto.

3. Alla domanda di brevetto derivata dalla trasformazione sono applicabili, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 137 della Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto italiano.

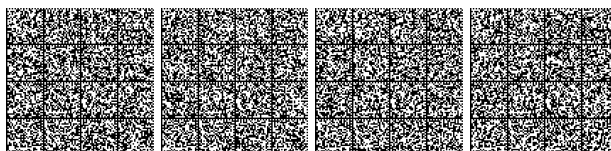
Art. 10

(Registro italiano dei brevetti europei)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali è stata richiesta la convalida unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.
2. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all'articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.

Art. 11

(Domanda di registrazione di marchio)

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione di marchio deve contenere, oltre quanto indicato all'articolo 156 del Codice:
   a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente; il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell'articolo 197 del Codice;
   b) l'indicazione del tipo di marchio ossia se si tratti di marchio verbale, quando costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in carattere da stampa normali; se figurativo quando costituito da elementi grafici o figurativi accompagnati o meno da elementi verbali; se tridimensionale; se sonoro;
   c) l'indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco e il nero, quando tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso;

d) l’indicazione del codice internazionale dei colori quando il marchio consiste esclusivamente nelle combinazioni o nelle tonalità cromatiche;

e) l’indicazione che si tratta di domanda di registrazione di un marchio collettivo; in tale caso occorre allegare alla domanda copia, debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l’uso, i controlli e le sanzioni di cui all’articolo 11, comma 2 del Codice;

f) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua;

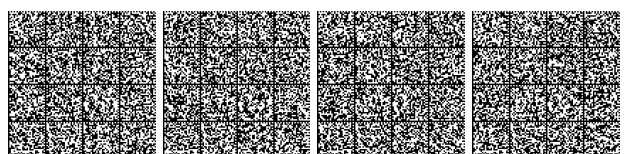
g) un esemplare della riproduzione del marchio. Nel caso di deposito cartaceo l’ esemplare deve essere stampato su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm X 8 cm. Nel caso di marchio tridimensionale la riproduzione del marchio deve consistere in una riproduzione grafica o fotografica in due dimensioni; detta riproduzione può, a scelta del richiedente, essere accompagnata da ulteriori prospettive del marchio, fino ad un massimo di cinque, se indispensabili alla sua individuazione. Nel caso siano stati rivendicati i colori, l’esemplare deve risultare con i colori descritti;

h) l'elenco dei prodotti o dei servizi, preceduto dall’indicazione del numero della classe ovvero il titolo della classe con il numero della stessa qualora in questo secondo caso si voglia rivendicare tutti i prodotti o servizi della classe.

2. La domanda di registrazione di marchio può contenere la descrizione del marchio che metta in evidenza, ai soli fini di informazione, i caratteri delle sue diverse parti.

Art. 12

(Consenso o autorizzazione alla registrazione del marchio)

1. Qualora si intenda registrare come marchio un ritratto di persona o un segno notorio, con la domanda di registrazione di marchio deve essere prodotto il consenso di cui all’articolo 8, commi 1 e 3 del Codice. L’Ufficio ha facoltà di chiedere che la sottoscrizione del consenso sia autenticata.

2. Qualora si intenda registrare come marchio uno stemma o altro segno considerato nelle convenzioni internazionali vigenti in materia o un segno contenente simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, con la domanda di registrazione di marchio deve essere prodotta l'autorizzazione di cui all'articolo 10 del Codice.

Art. 13

(Documentazione a sostegno dell'acquisita distintività)

1. Quando nella domanda di registrazione per marchio d'impresa si rivendica il carattere distintivo del segno a seguito dell'uso che ne sia stato fatto prima della domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Codice, è necessario produrre al momento del deposito della domanda stessa la documentazione a sostegno.

Art.14

(Divisione della domanda in caso di più marchi)

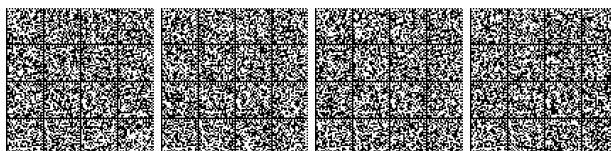
1. Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad un solo marchio, ai sensi dell'articolo 158, comma 2 del Codice indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.

Art. 15

(Divisione della domanda di marchio in domande parziali)

1. Nei casi indicati nell'articolo 158, comma 3 del Codice il richiedente, con apposita istanza diretta all'Ufficio italiano brevetti e marchi può dividere la domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria è oggetto di una o più domande parziali.
2. L'istanza di divisione della domanda originaria deve contenere:

   a) il numero di fascicolo della domanda originaria;

   b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente;

c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in più di una domanda parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale;

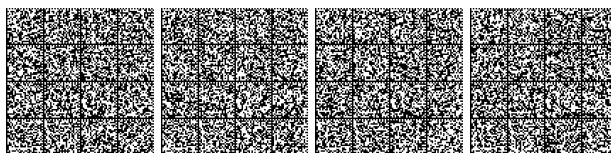
d) l'elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria.

3. L'Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non sono state rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide anche solo in parte con l'elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda originaria, invita il richiedente a correggere l'istanza assegnando il termine per la risposta.

Art. 16

(Esame dei marchi internazionali)

1. Qualora, a seguito dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ritenga che il marchio non possa essere registrato, in tutto o in parte, invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio ex officio alla registrazione internazionale. Il provvedimento deve contenere l'indicazione dei motivi sui quali si basa il rifiuto, con riferimento alle condizioni di registrabilità dei marchi nazionali, oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a) del Codice, ed il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni.

2. Se il titolare della registrazione internazionale, previa indicazione o elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 197, comma 1 del Codice, non presenta le proprie deduzioni nel termine di cui al comma 1, ovvero se l'Ufficio ritiene di non dover accogliere le deduzioni formulate, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette un provvedimento di conferma del rifiuto, che è comunicato al titolare della registrazione internazionale o al suo mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi, ai sensi degli articoli 135 e seguenti del Codice, entro il termine perentorio di

sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è registrabile.

3. Al termine del procedimento avviato con l'emissione *ex officio* di un rifiuto provvisorio alla registrazione l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale:

   a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ritiene che sussistano le condizioni per assicurare la protezione del marchio in Italia;

   b) una notifica di rifiuto definitivo, se ritiene che il marchio non sia registrabile in Italia e il provvedimento di conferma del rifiuto di cui al comma 2, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario, sia divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è registrabile.

Art. 17

(Marchi collettivi internazionali)

1. Per i marchi collettivi internazionali, registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, copia, debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento che disciplina l'uso del marchio, previsto dall'articolo 11 del Codice, deve essere presentata, previa elezione di domicilio nello Stato ai sensi dell'articolo 197, comma 1 del Codice o tramite mandatario, nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro tre mesi dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale notifica la registrazione internazionale o la sua estensione successiva all'Ufficio.

2. Il regolamento, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 6.

Art. 18

(Domanda di rinnovazione del marchio)

1. La domanda di rinnovazione del marchio d'impresa deve contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 159 del Codice, i dati del marchio da rinnovare. La domanda contiene il numero e la data della registrazione da rinnovare, nonché il numero e la data del primo deposito. Nella domanda si deve indicare se la rinnovazione è richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione.

2. Per i marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ai sensi dell'Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione ha luogo mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla Regola 30 e seguente del Regolamento Comune all'Accordo e al Protocollo, da effettuarsi direttamente all'Ufficio Internazionale nei sei mesi precedenti la scadenza, ovvero entro sei mesi successivi con l'aggiunta di una soprattassa, e della tassa nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 159 del Codice deve essere data prova all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Art. 19

(Marchio già registrato all'estero)

1. Il richiedente che nella domanda di registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso identico marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla domanda un certificato dal quale risulti in quale data e sotto quale numero d'ordine sia stata fatta la registrazione all'estero.

2. Se la registrazione all'estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto con il quale sia stato attuato il trasferimento del marchio.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 6.

Art. 20

(Osservazioni di terzi alla registrazione dei marchi)

1. Le osservazioni, di cui agli articoli 174 e 175 del Codice, redatte in lingua italiana ai sensi dell'articolo 148, comma 5 del Codice, sono presentate su carta libera.

Art. 21

(Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto)

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità deve contenere oltre a quanto indicato all'articolo 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell'articolo 197 del Codice.
2. La domanda di brevetto per invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine animale o vegetale, deve contenere la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78. La mancanza della dichiarazione è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.
3. La descrizione di cui all'articolo 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice deve:
   - a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;
   - b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
   - c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
   - d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;

e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;

f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

4. Le rivendicazioni di cui all’articolo 160, comma 4 del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell’invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:

a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

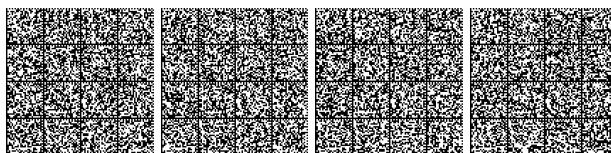
b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;

c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

Art. 22

(Domanda di brevetto)

1. Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevettazione devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono essere rispettati nel caso in cui il testo del brevetto e dei disegni sia allegato ad una domanda depositata con il sistema telematico.

2. Il testo è scritto con interlinea 1½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza di 0,21 cm. L’Ufficio stabilisce con circolare la data a partire dalla quale la presentazione del testo debba essere tale da permettere il riconoscimento ottico dei caratteri ovvero l’acquisizione elettronica del testo medesimo.

3. I disegni, che possono essere anche eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.
4. Ove con il deposito della domanda siano stati presentati una descrizione o disegni provvisori, l'esemplare definitivo depositato deve essere presentato entro due mesi.
5. Se la domanda di brevetto per invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, il consenso di cui all'articolo 5, comma 3 decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, consiste in una dichiarazione, allegata alla domanda, con la quale il richiedente afferma che l'invenzione non rientra nella fattispecie di cui al citato articolo 5, comma 3 o, in alternativa, che il consenso è stato acquisito.
6. La dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, può consistere in una autocertificazione.
7. La mancanza della dichiarazione di cui al comma 5 e al comma 6 è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.
8. Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale si richiede la protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite in formato elettronico, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti Marchi.

Art. 23

(Divisione della domanda in caso di più invenzioni o modelli di utilità in essa presenti)

1. Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad una sola invenzione o modello di utilità ai sensi dell'articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.

Art. 24

(Ricerca di anteriorità)

1. L'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) è l'autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Le modalità sono stabilite da un'apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico – Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti.

Art. 25

(Domanda di registrazione del disegno o modello)

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione del disegno o modello deve contenere oltre a quanto indicato all'articolo 167, comma 1, del Codice il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell'ente richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell'articolo 197 del Codice.
2. La riproduzione grafica del disegno o modello o il campione dei prodotti stessi di cui all'art. 167, comma 2 del Codice, deve rappresentare il disegno o modello in modo chiaro e completo.
3. Se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.
4. Alla riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti nonché all'eventuale descrizione si applicano le indicazioni previste all' articolo 22. La riproduzione grafica può anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo.
5. In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, una tavola su cui è fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati.

6. Qualora la registrazione sia richiesta per un deposito multiplo, ove si tratti di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, i singoli modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o da altrettante tavole su cui sono fissati i rispettivi campioni.
7. La descrizione, se presentata, può concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto di registrazione.

Art. 26

(Divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli)

1. La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi.

Art. 27

(Identificazione della topografia)

1. Ai fini dell'identificazione della topografia, in conformità all'art. 168 comma 2 lett. a) del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso purché ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi:
   a) un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori;
   b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori;
   c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori.
2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affinché la topografia risulti identificabile all'esame.
3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie può essere depositata una descrizione che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti più caratteristiche di essa.

4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo standard definiti dall'amministrazione, sui quali la topografia è registrata sotto forma codificata e uno o più esemplari del prodotto a semiconduttori.
5. Ove una topografia non rappresenti l'intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza.
6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonché l'eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

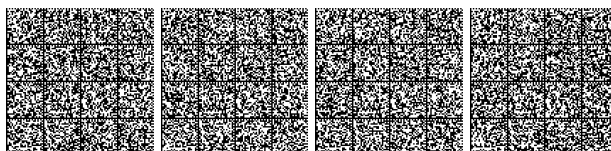
Art. 28

(Protezione temporanea)

1. Il certificato di cui all'articolo 169, comma 5 del Codice deve contenere:
   a) il cognome il nome e il domicilio dell'espositore;
   b) la data in cui il prodotto o il materiale che incorpora il diritto di marchio è stato consegnato per l'esposizione nonché il tipo di prodotto o di materiale incorporante il marchio;
   c) una rappresentazione del marchio come esposto.

Art. 29

(Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda)

1. Il ritiro di cui all’articolo 172, comma 1 del Codice, deve essere fatto con apposita istanza e può riguardare più domande dello stesso titolare**.** Con la stessa istanza deve essere chiesto il rimborso delle tasse di cui all’articolo 229 del Codice.
2. La facoltà di correzione, di cui all’articolo 172, comma 2 del Codice, può essere esercitata con una sola richiesta anche quando la correzione concerne più domande di registrazione ovvero di brevetto aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna domanda e che i numeri di deposito siano contenuti nella richiesta.

3. Il titolare di una registrazione o di un brevetto può richiedere la correzione di un errore, imputabile all'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativo alla registrazione o al brevetto stesso ovvero alla relativa pubblicazione Una sola richiesta è sufficiente quando la correzione concerne più registrazioni ovvero più brevetti aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni o di tutti i brevetti siano indicati nella richiesta.
4. Il provvedimento di rifiuto dell'istanza di ritiro, di rettifica o di integrazione della domanda di deposito deve contenere il termine per ricorrere davanti alla Commissione dei ricorsi.

Art. 30

(Istanze di continuazione della procedura)

1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro il termine di due mesi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 173, comma 1, se non è stata richiesta la proroga, ovvero a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2 qualora sia stata richiesta la proroga.
2. All'istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l'attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l'atto omesso entro il termine di cui al comma 1.

Art. 31

(Istanze di reintegrazione)

1. Alle istanze di reintegrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del Codice in quanto compatibili.

Art. 32

(Raccolta delle domande e dei titoli di proprietà industriale)

1. I titoli di proprietà industriale, oltre alle indicazioni di cui agli articoli 185 e 197, commi 2 e 6 del Codice, devono contenere:

   a) l'Ufficio ricevente in cui è stata depositata la domanda;

b) la data e il numero di concessione;

c) per le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, il relativo titolo;

d) il nome dell'inventore;

e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori il titolo e la decorrenza della protezione;

f) per i marchi d'impresa l'indicazione dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere con annesso un esemplare della riproduzione del marchio; se si tratti di marchio collettivo; l'indicazione dei colori se rivendicati; della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria, tenuto conto anche dell'eventuale rivendicazione della preesistenza, o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid;

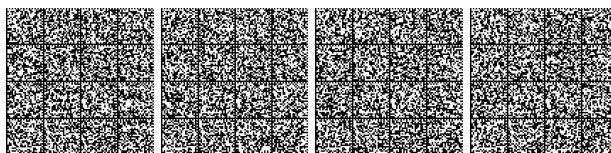
g) per le rinnovazioni dei marchi d'impresa il numero e la data di deposito della prima domanda di registrazione e il numero e la data dell'ultima registrazione da rinnovare.

2. Il titolo di proprietà industriale deve riportare l'indicazione delle sentenze pervenute che pronunciano la nullità o la decadenza del titolo stesso, stabiliscono il diritto di essere riconosciuto inventore o autore o titolare dei diritto di proprietà industriale.

3. I titoli di proprietà industriale sono redatti in un originale e sono contrassegnati, a seconda del tipo di diritto di proprietà industriale, dal numero progressivo di concessione del brevetto o di registrazione. Una copia conforme all'originale del titolo è rimessa all'interessato; una copia è conservata nel fascicolo corrispondente, se l'originale è in formato cartaceo.

4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un' apposita raccolta.

5. La raccolta delle domande di deposito in formato elettronico costituisce il registro delle domande dei titoli di proprietà industriale.

6. La raccolta dei brevetti e delle registrazioni in formato elettronico costituisce il registro dei titoli di proprietà industriale.

Art. 33

(Visioni e riproduzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3 del Codice, può essere presa visione ed estratta copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio, inerente una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza purché non sia stata invocata la riservatezza o non ricorrano i presupposti di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa.
2. Sono esclusi dall'accesso, in materia di certificati complementari di protezione, i decreti di autorizzazione di immissione al commercio con gli allegati riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto. Dei decreti è consentita la visione e l'estrazione di copia solo degli estratti, se presenti.
3. L'esaminatore appone l'indicazione "riservato" sui documenti per i quali è stata invocata la riservatezza.
4. Dopo l'accessibilità al pubblico del brevetto, la descrizione e i disegni possono essere riprodotti, anche su supporto informatico, e posti in vendita a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali riproduzioni sono inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonché agli enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati.

Art. 34

(Mandato)

1. La nomina del mandatario può essere fatta ai sensi dell'articolo 201, comma 2 del Codice nella domanda di deposito; in tal caso la domanda deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e dal suo mandatario. Altresì la nomina può essere fatta con un separato atto che può consistere in una procura notarile o in una lettera d'incarico.
2. La lettera d'incarico può essere generale o specifica e quest'ultima può essere singola o multipla; la lettera d'incarico specifica deve contenere obbligatoriamente l'indicazione delle privative cui si riferisce oppure del documento presentato che le individua. In ogni domanda successiva a

quella con la quale la lettera d’incarico generale o multipla è stata depositata, devono essere indicati gli estremi del deposito della predetta lettera d’incarico.

3. Il deposito della lettera d’incarico deve essere accompagnato dall’attestazione del pagamento del diritto o della tassa ove previsto.
4. Le lettere d’incarico generale sono riunite in un’apposita raccolta che permetta il loro reperimento.

Art. 35

(Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nello Stato nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 36

(Tasse e diritti di deposito)

1. La prova del pagamento delle tasse ovvero dei diritti dovuti per la domanda e per la brevettazione o per la registrazione deve essere unita alla domanda.

Art. 37

(Obbligo dell’indicazione del codice fiscale)

1. Le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali hanno l’obbligo di indicare nella domanda di deposito per invenzione industriale e per il modello di utilità il codice fiscale, come condizione di ottenimento dell’esenzione dal pagamento dei diritti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.

2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalità straniera, devono specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.

Art. 38

(Tasse e diritti di mantenimento)

1. Il pagamento è annuale per i brevetti d'invenzione e quinquennale per i modelli di utilità e disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantenimento in vita è dovuto entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Possono essere pagate anticipatamente più annualità se riferite allo stesso brevetto.
2. Le tasse per il mantenimento in vita delle privative per varietà vegetali sono dovute, per la durata della privativa di cui all'art. 109, comma 1, del Codice, a partire dalla concessione della privativa medesima. Il pagamento è annuale ed è dovuto anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui la domanda è stata concessa.
3. La proroga della durata del disegno o modello, di cui all'articolo 37 del Codice, si ottiene con il pagamento del diritto prescritto. Nel caso in cui, al momento del pagamento del diritto di mantenimento per un disegno o modello multiplo, il titolare abbia dichiarato di rinunciare a tutti i disegni salvo uno, il diritto di mantenimento dovuto sarà quello previsto per i disegni o modelli singoli.
4. Alla concessione del brevetto o della registrazione, le tasse o i diritti eventualmente scaduti sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di rilascio dell'attestato di concessione o di registrazione. Uguale termine si applica per il pagamento della prima annualità delle tasse relative alle nuove varietà vegetali.
5. Per i brevetti europei validi in Italia il diritto annuale è dovuto a partire dall'anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagato entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo.

6. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 per il pagamento delle tasse ovvero dei diritti di mantenimento, il pagamento è ammesso entro i sei mesi successivi ai sensi del decreto di cui all'articolo 227, comma 2, del Codice.
7. Il mantenimento della registrazione di marchio è effettuato entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 159 del Codice.
8. L'istanza di continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere accompagnata dal pagamento del diritto previsto.

Art. 39

(Termine della decadenza)

1. Il ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data di scadenza del quarto anno per il brevetto per invenzione industriale e dalla data di scadenza del quinto anno per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello.

Art. 40

(Trascrizione)

1. Devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione:

   a) la domanda di trascrizione di cambiamento di titolarità, conseguente ad atti di cessione o ad atti societari di fusione, scissione, divisione o successione o a sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 138 del Codice ovvero la domanda di trascrizione di atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia;

   b) la domanda di trascrizione degli atti di pignoramento, aggiudicazione in seguito a vendita forzata, sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore,

espropriazione per causa di pubblica utilità, nonché delle sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e relative domande giudiziali, e delle sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e relative domande giudiziali.

2. Alla domanda di trascrizione debbono essere uniti:

a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettera a), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b), osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;

b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

3. Nel caso in cui la domanda di trascrizione sia accompagnata da copia autentica dell'atto pubblico estero o dall'originale o copia autentica della scrittura privata autenticata all'estero, vanno anche osservate le norme della legge notarile sul deposito presso un notaio o un archivio notarile italiano.

4. Ove la domanda di trascrizione sia accompagnata da un estratto dell'atto di cui al comma 2, lettera a) o da una certificazione del Registro delle Imprese o di altra autorità competente, questi atti non soggiacciono all'obbligo fiscale della registrazione.

5. Per gli atti provenienti dall'estero la traduzione è sempre dovuta e si applica l'articolo 6.

6. Alla domanda di trascrizione si applica la procedura di cui all'articolo 173 del Codice, per quanto compatibile.

7. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano anche alle domande di iscrizione nel registro internazionale di cambiamenti di titolarità ovvero di restrizioni del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale, in quanto compatibili con le norme internazionali. In questo caso le domande devono essere redatte in unico

esemplare. Ad esse devono essere uniti il documento comprovante il pagamento della tassa prescritta e l'eventuale modulo di richiesta fornito dall'Ufficio internazionale, compilato in duplice esemplare.

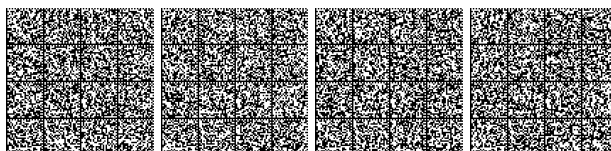
Art. 41

(Annotazione)

1. La domanda di annotazione, di cui all'articolo 197, comma 3 del Codice, deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere:
   a) le indicazioni per individuare il titolare del brevetto o del marchio;
   b) l'elezione del domicilio nello Stato da parte del richiedente o del suo mandatario per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice della proprietà industriale;
   c) gli estremi di brevettazione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale oggetto della domanda;
   d) le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprietà industriale, suscettibili di essere annotate.
2. La domanda di annotazione di rinuncia totale o parziale ad un diritto di proprietà industriale deve essere accompagnata da una dichiarazione in bollo del titolare dello stesso avente natura di scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge sul Registro ove occorra.

Art. 42

(Riserva di deposito)

1. I documenti, di cui è fatta riserva all'atto del deposito devono essere depositati presso gli Uffici di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del deposito stesso.
2. Fino alla presentazione della lettera d'incarico la copia autentica è rilasciata solo su richiesta del titolare e si applica l'articolo 173, comma 3 del Codice.

Art. 43

(Pubblicazioni)

1. I Bollettini ufficiali - di seguito denominati “Bollettini” – dei titoli di proprietà industriale e delle relative domande, comprese quelle di trascrizione, sono redatti ai sensi degli articoli 186, comma 8, 187, 188, 189 e 190 del Codice.
2. Sui Bollettini sono pubblicate anche le notizie concernenti:
   a) il ritiro di domande, già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 1, del Codice e 29, comma 1 del presente regolamento;
   b) le correzioni di errori imputabili al richiedente, di integrazione, limitazione o precisazione di domande già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 2, del Codice e 29, comma 2 del presente regolamento;
   c) le rettifiche di errori, imputabili all’Ufficio, relativi a domande o registrazioni già pubblicate, depositate ai sensi dell’articolo 29, comma 3 del presente regolamento;
   d) i rifiuti definitivi.
3. La pubblicazione del Bollettino può essere fatta su supporto cartaceo o informatico. Il Bollettino può essere reso disponibile e distribuito in rete telematica.

Art. 44

(Pubblicazioni relative a domande e registrazioni di marchio nazionale)

1. Ai sensi dell’articolo 187, comma 1, lettere a), b), d), del Codice, sono pubblicate sul Bollettino dei marchi d’impresa anche le seguenti notizie relative a:
   a) domande di marchio già pubblicate, se considerate come modificate in seguito a rettifiche dovute ad errori dell’Ufficio relativi alla riproduzione del marchio o all’elenco di prodotti e servizi;
   b) domande di marchi, ritenuti registrabili, oggetto dell’esame anticipato di cui all’articolo 120, comma 1, del Codice;

c) domande di marchi ritenuti registrabili dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso avverso il rifiuto dell'Ufficio;

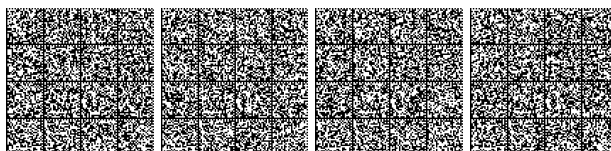
2. La pubblicazione della domanda di marchio, o della relativa registrazione se la domanda non è stata ancora pubblicata, oltre quanto previsto dagli articoli 156, 157, 158 e 159 del Codice, indica:

a) le notizie di cui all'articolo 11;

b) l'indicazione della richiesta di estensione all'estero della protezione del marchio, ai sensi dell'accordo di Madrid, con l'eventuale avviso di cui all'articolo 179, comma 2, del Codice.

Art. 45

(Procedure di segretazione militare)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1 del Codice è dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto nel territorio dello Stato.
2. Le domande di cui all'art. 198 comma 1 del Codice concernenti invenzioni di interesse per la difesa realizzate interamente o principalmente nel territorio di uno Stato estero parte dell'Accordo Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 26 giugno 2003, n. 146, possono essere depositate, previa notifica al Ministero dello sviluppo economico, prioritariamente nel territorio di quello Stato, in conformità alle disposizioni internazionali vigenti.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 198 del Codice non si applicano alle domande di brevetto europeo divisionali, di cui all'articolo 76 della Convenzione sul brevetto europeo e all'articolo 161 del Codice, se sono passati novanta giorni dal deposito della domanda principale.
4. L'accertamento per stabilire se l'oggetto di una domanda debba essere eventualmente vincolato al segreto di cui agli articoli 150 e 154 del Codice, deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di deposito e, qualora una priorità sia stata rivendicata, entro il termine perentorio di tredici mesi dalla data di priorità.
5. Qualora la domanda depositata ai sensi degli articoli 149 e 152 del Codice non sia in lingua italiana, il termine di novanta giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento del testo in lingua italiana dichiarato conforme dal titolare o dal suo mandatario ovvero dal ricevimento di

sufficiente documentazione in lingua italiana che illustri la domanda, fatta salva la possibilità del Servizio militare brevetti di richiedere il deposito del testo integrale.

6. Entro i termini di cui al comma 4 il Ministero della Difesa può imporre il vincolo del segreto e chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi di non procedere alla trasmissione della domanda agli uffici internazionali competenti; l'Ufficio dà comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto. Decorsi i termini, senza ulteriori comunicazioni, l'Ufficio trasmette la domanda agli uffici internazionali competenti.

7. L'avente diritto al brevetto può depositare presso il Servizio militare brevetti, domanda di brevetto proponendone la classifica di segretezza in conformità alle leggi nazionali e agli accordi internazionali vigenti e, in segu ito all'apposizione della classifica di segretezza da parte del Ministero della Difesa, può procedere, per il tramite del Servizio militare brevetti, al deposito della medesima domanda classificata nei Paesi con cui esista trattamento di reciprocità.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Codice.

Art. 46

(Atto di opposizione)

1. Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 176, comma 1, del Codice, può essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 del Codice.

2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, e redatto in lingua italiana a pena d'irricevibilità ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include:

   a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione:

      1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorità, oppure di registrazione e di pubblicazione;

2) una riproduzione del marchio, come pubblicato;

3) l'indicazione dei prodotti e servizi e relative classi, elencati nella medesima domanda o registrazione, nei confronti dei quali è proposta l'opposizione;

4) il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione e contro cui viene proposta l'opposizione;

b) riguardo al marchio o ai diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione, salvo il caso di cui all'articolo 8 del Codice:

1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l'indicazione che il marchio anteriore è un marchio nazionale, comunitario, oppure oggetto di registrazione internazionale estesa all'Italia, e, se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;

2) la data di deposito o di registrazione nonché le eventuali date di priorità o di preesistenza italiana, con l'indicazione dei rispettivi numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorità, del Paese di origine;

3) una riproduzione, del marchio o dei marchi anteriori;

4) l'elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è stato depositato o registrato e su cui si fonda l'opposizione;

c) riguardo all'opponente e all'opposizione:

1) il nome dell'opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l'indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l'indicazione di agire in qualità di avente causa del titolare del marchio anteriore risultante nel Registro ufficiale;

2) i motivi su cui si basa l'opposizione, nonché, nel caso di un diritto di cui all'art. 8 del Codice, la specificazione di tale diritto e l'indicazione della mancanza del proprio consenso alla registrazione;

d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione:

1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 47

(Modalità di deposito della opposizione e della documentazione successiva)

1. L'atto di opposizione, indirizzato ed inviato direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Opposizione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è redatto in conformità al modulo predisposto dall'Ufficio, in tre copie, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice, ovvero in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. La data di ricevimento attestata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è considerata data di deposito dell'opposizione.
2. Se l'atto di opposizione è inviato tramite il servizio postale alla sede dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione, la data di ricevimento della raccomandata o del plico è considerata data di deposito.
3. L'atto di opposizione può essere inviato per via telematica ai sensi dell'articolo 2.
4. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione è inviata con le modalità sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6.

Art. 48

(Istruttoria)

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine per depositare l'atto di opposizione l'Ufficio verifica la ricevibilità, l'ammissibilità dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1 e 3, e 178, comma 1, del Codice.
2. L'atto è irricevibile, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, se l'opponente risulta non identificabile o non raggiungibile.
3. L'atto è inammissibile se:

   a) è stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale è diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalle date di

pubblicazione di cui agli articoli 175, comma 1, del Codice, e 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento;

b) non contiene le indicazioni di cui all’articolo 176, comma 2, del Codice;

c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), del Codice, o relativi alla mancanza di consenso di cui all’articolo 8 del Codice;

d) l’opponente non è legittimato a presentare l’opposizione;

e) manca la sottoscrizione dell’opponente o del suo mandatario;

f) è diretto contro due o più domande e, a seguito della richiesta dell’Ufficio di limitare l’oggetto dell’opposizione ad una sola domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l’opponente non accoglie l’invito o non replica alla richiesta.

4. Se all’atto di opposizione non è allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti, l’opposizione si considera ritirata ai sensi dell’articolo 176, comma 3, del Codice.

5. Se l’opposizione non può proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l’Ufficio, con la comunicazione di cui all’articolo 49, comma 1, informa l’opponente che può presentare ricorso alla Commissione Ricorsi ai sensi dell’articolo 58, comma 1, salvo il caso di irricevibilità di cui al comma 2, in cui la relativa comunicazione è resa pubblica tramite affissione all’albo dell’Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all’articolo 35.

Art. 49

(Prima comunicazione alle parti)

1. Entro il termine di cui all’articolo 178, comma 1, del Codice, l’Ufficio, dopo aver effettuato le verifiche di cui all’articolo 48, commi 1 e 2, invia l’atto di opposizione al richiedente, ed informa le parti circa:

a) le notizie di cui all’articolo 8, comma 1, legge n. 241 del 7 agosto 1990;

b) i provvedimenti di cui all’articolo 51;

c) i provvedimenti di improcedibilità, sospensione ed estinzione della procedura di cui agli articoli 48, comma 5, 54 e 57;

d) la facoltà di procedere ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del Codice, entro due mesi dalla data della comunicazione e la possibilità di estendere tale termine con comune istanza di proroga, presentata prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 60, comma 2;

e) la facoltà per l'opponente, di cui all'articolo 176, comma 4, del Codice;

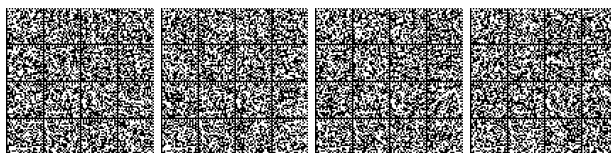
f) le facoltà, per il richiedente, di ritirare, dividere la domanda, limitare o precisare i prodotti e servizi rivendicati nella domanda e oggetto dell'atto oppositivo, e, per l'opponente, di ritirare in tutto o in parte l'opposizione, finché l'Ufficio non ha deciso, rispettivamente, in merito alla domanda o all'opposizione ai sensi degli articoli 172, commi 1 e 2, e 181, comma 1, lettera c), del Codice.

2. Se, al termine del periodo utile per un accordo di conciliazione, la domanda non viene ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione consegnata dall'opponente, di cui all'art. 176, comma 4, del Codice, fissando un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per la presentazione di prime deduzioni in merito e per l'eventuale deposito dell'istanza di cui all'articolo 53, comma 1.

Art. 50

(Opposizione a registrazione internazionale)

1. Se è presentata opposizione ad una registrazione internazionale, che designa l'Italia ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha già provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 171, comma 1, del Codice.

2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono motivi per un rifiuto ex officio, ai sensi dell'articolo 16, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio basata su tali motivi e sull'opposizione. La notifica, oltre le notizie di cui al comma 3, lettere a),

b), c), d) ed e), deve contenere il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, può presentare le proprie deduzioni. Per quanto riguarda il procedimento inerente al rifiuto per motivi assoluti di impedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3.

3. Se non ricorrono le condizioni per rifiutare il marchio per motivi assoluti d'impedimento, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio alla registrazione internazionale basata sull'opposizione. La notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di un'opposizione contiene:

   a) il numero della registrazione internazionale;

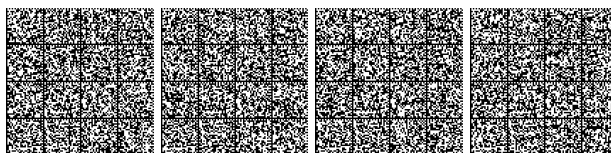
   b) l'indicazione che il rifiuto si basa sulla presentazione di un'opposizione;

   c) il nome e l'indirizzo della parte che ha presentato opposizione;

   d) il numero e la data di deposito della domanda o registrazione di marchio, su cui si fonda l'opposizione nonché il numero e la data di registrazione se disponibile, la data dell'eventuale priorità, la riproduzione del marchio, l'elenco dei prodotti e dei servizi su cui si fonda l'opposizione, l'indicazione dei prodotti e servizi della registrazione internazionale rispetto ai quali l'opposizione è presentata e gli articoli di legge essenziali che danno luogo al diritto alla presentazione dell'opposizione;

   e) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale è stato basato il rifiuto.

4. Se il titolare della registrazione internazionale non ha richiesto copia dell'atto di opposizione nel termine e con le modalità di cui al comma 3, lettera e), l'Ufficio emette il rifiuto definitivo ai sensi dell'articolo 171, comma 6, del Codice. Per i ricorsi avverso tale provvedimento si applica l'articolo 58, comma 1.

5. Il procedimento di opposizione è sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codice o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame, di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia

emesso un provvedimento di rifiuto ex officio, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino a quando non sia stata inviata all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o una notifica di rifiuto definitivo.

6. Se, a conclusione del procedimento avviato con l'emissione *ex officio* di un rifiuto provvisorio alla registrazione, è stato notificato un rifiuto definitivo parziale, l'Ufficio invita l'opponente a comunicare, entro un termine fissato dall'Ufficio, se intende ritirare l'opposizione. In caso di conferma da parte dell'opponente di voler procedere con l'opposizione o di mancata risposta nel termine fissato, l'Ufficio comunica alle parti la facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con la procedura di opposizione.

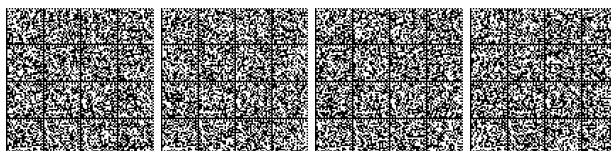
7. Al temine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale:

   a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ricorrono le cause di estinzione della procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del Codice o se l'opposizione è respinta e il relativo provvedimento è divenuto inoppugnabile;

   b) una notifica di rifiuto definitivo se è emesso il rifiuto di cui al comma 4 ovvero se l'opposizione è accolta per la totalità o una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione e il provvedimento dell'Ufficio, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, è divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento.

Art. 51

(Assegnazione delle opposizioni)

1. Ultimata la fase istruttoria, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84.

2. Nel caso di più opposizioni, riunite in un unico procedimento, l'Ufficio può decidere, al termine dell'istruttoria, di non trattarle congiuntamente e di sospendere alcune di esse per procedere inizialmente con quella che appare assorbire negli effetti, se accolta, anche le altre.

Art. 52

(Fase di merito)

1. Ai sensi dell'art. 178, comma 3 del Codice, l'Ufficio, se lo ritiene opportuno, invita le parti a presentare, entro un termine da esso fissato, ulteriori documenti, deduzioni, osservazioni in merito alle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. Le comunicazioni di ciascuna parte vengono trasmesse all'altra e l'Ufficio, se ne ravvisa l'opportunità, concede un termine per rispondere.
2. Se il richiedente limita o precisa i prodotti e servizi originariamente elencati ai sensi dell'articolo 172, comma 2, del Codice, l'Ufficio ne dà comunicazione all'opponente e lo invita a dichiarare, entro il termine da esso fissato se, ed eventualmente, contro quali prodotti e servizi residui, intenda mantenere l'opposizione.
3. Se il richiedente non presenta deduzioni nel termine fissato, l'Ufficio decide sull'opposizione in base ai documenti di cui dispone.

Art. 53

(Prova d'uso)

1. Ai sensi dell'articolo 178, comma 5, del Codice, l'istanza del richiedente, per ottenere la prova d'uso del marchio da parte dell'opponente, deve essere presentata all'Ufficio non oltre il termine indicato dall'articolo 52, comma 1, per la presentazione delle prime deduzioni.
2. Se, a norma dell' articolo 178, comma 4, del Codice, l'opponente deve fornire la prova dell'effettivo uso del marchio o l'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, l'Ufficio invita l'opponente a fornire la prova entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. A tal fine, l'opponente dovrà provare l'uso nel periodo quinquennale che precede la data di pubblicazione della domanda nazionale o della registrazione internazionale nei cui confronti l'opposizione è proposta.

3. Se l'opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la prova è fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova è fornita.
4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione**,** fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.

Art. 54

(Sospensione)

1. Il procedimento di opposizione è sospeso:
   a) nei casi di cui all'articolo 180, comma 1, del Codice;
   b) nel caso di rifiuto del marchio internazionale, oggetto di opposizione, fino all'adozione del provvedimento definitivo; il procedimento di opposizione è sospeso fino a quando non sono scaduti i termini per il rifiuto ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o dell'articolo 5 del relativo Protocollo, o si è concluso il relativo procedimento di esame, di cui all'articolo 50, comma 1. In tale caso, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino alla data di invio all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale della notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o di notifica di un rifiuto definitivo, divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento;
   c) su istanza del richiedente, se l'opposizione si fonda su una domanda di marchio comunitario, pubblicata da meno di tre mesi, fino alla scadenza del termine medesimo utile per presentare opposizione presso

l'Ufficio Armonizzazione Mercato Interno (U.A.M.I.) contro la domanda medesima o, scaduto tale termine, fino alla registrazione di tale marchio;

d) su istanza del richiedente, se la registrazione del marchio comunitario dell'opponente è soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'U.A.M.I., fino alla decisione di quest'ultimo.

2. La revoca della sospensione, prevista all'articolo 180, comma 2, del Codice, si applica anche alle lettere c) e d) del comma 1.

Art. 55

(Documentazione)

1. Alla documentazione presente nel fascicolo relativo all'atto di opposizione si applica l'articolo 33 del presente regolamento.

Art. 56

(Decisione)

1. Al termine del procedimento, ai sensi dell'articolo 178, comma 7, del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi decide l'opposizione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'atto di opposizione, salvi i periodi di sospensione, di cui all'articolo 54.
2. L'opposizione può essere ritirata sino a quando l'Ufficio non ha emesso la decisione.
3. Il rimborso del diritto di opposizione di cui all'articolo 229, comma 1 del Codice, si applica, su istanza dell'opponente, anche se l'opposizione è ritirata in seguito a rettifica di errore relativo alla domanda o alla registrazione di marchio, pubblicata ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera c).
4. Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell'opposizione, l'Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all'altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento.

5. Ogni decisione sull'esito della procedura, ai sensi degli articoli 178, 180, 181 e 182 del Codice, è comunicata alle parti del procedimento che possono ricorrere ai sensi dell'articolo 58.
6. Le decisioni sull'opposizione sono pubbliche e di esse si può estrarre copia ai sensi dell'articolo 33.

Art. 57

(Estinzione)

1. L'opposizione si estingue:

   a) nei casi di cui all' articolo 181 del Codice;

   b) nel caso di mancato pagamento dei diritti di cui all'articolo 48, comma 4;

   c) nel caso di radiazione totale del marchio, designante l'Italia, su richiesta dell'Ufficio di proprietà industriale d'origine, ai sensi all'articolo 171, comma 8, del Codice.
2. Nel caso di radiazione parziale del marchio internazionale, il procedimento si estingue limitatamente alla parte del marchio radiata.

Art. 58

(Ricorso)

1. Entro il termine previsto dall'articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilità e di rigetto dell'opposizione nonché di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice.
2. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'efficacia delle decisioni sull'opposizione.

Art. 59

(Reintegrazione)

1. Il divieto di cui all'articolo 193, comma 4, del Codice, si applica anche alla consegna di documenti consegnati, da entrambe le parti, successivamente al deposito dell'atto di opposizione.

Art. 60

(Proroga)

1. Ai termini della procedura di opposizione si applica l'articolo 191 del Codice.
2. Nel caso di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, la proroga può essere rinnovata più volte per il periodo massimo di un anno a decorrere dalla data della prima comunicazione dell'Ufficio.

Art. 61

(Correzioni ed integrazioni)

1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni né integrazioni all'opposizione o alla documentazione già depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.

Art. 62

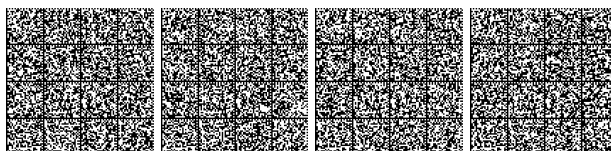
(Nomina degli esaminatori)

1. L'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 183, comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di opposizione. La frequenza al corso è considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un'opposizione; 2) una prova orale in merito alla procedura di opposizione. L'esame è superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova.
2. Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso l'Ufficio "Opposizione".

3. A parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la minore età.
4. L'Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esaminatori e la disponibilità di idonei ai corsi precedenti.
5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice, devono dichiarare di non essere soggetti alle cause d'incompatibilità previste dall'articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre norme vigenti in materia. Gli avvocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono astenersi nei casi di opposizioni in cui vi è conflitto d'interesse, anche indiretto.
6. Il decreto di nomina degli esaminatori è rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione".

Art. 63

(Responsabilità degli esaminatori)

1. Gli esaminatori, provenienti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, devono astenersi dal trattare un'opposizione se hanno partecipato all'esame del marchio oggetto di opposizione.
2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento di buona amministrazione, provvedono alla decisione entro sessanta giorni dall'ultimo termine utile, assegnato alle parti per depositare la rispettiva documentazione e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione".
3. Gli esaminatori, se non possono adempiere all'incarico, devono informarne tempestivamente l'Ufficio "Opposizione". Il dirigente responsabile dell'Ufficio "Opposizione" provvede a sostituire gli esaminatori impediti o inadempienti.
4. Se impediti o inadempienti, gli esaminatori sono rimossi dall'incarico con decreto del Direttore Generale. Se inadempienti senza giusta causa, gli esaminatori non possono ricevere analogo incarico in futuro.
5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni loro assegnate sono state impugnate davanti alla Commissione dei ricorsi, collaborano con l'Ufficio "Opposizione" partecipando, ove richiesti, alle sedute della stessa insieme al dirigente responsabile dell'Ufficio medesimo.

Art. 64

(Esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo)

1. L'Esame di abilitazione per l'iscrizione nella Sezione Brevetti consiste in:

   a) una prova pratica scritta di redazione di un brevetto per invenzione o modello di utilità e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale;

   b) una prova orale di teoria, relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e per modelli di utilità, comprendente:

      1) nozioni di diritto pubblico e privato e della concorrenza, di procedura civile, di chimica, o meccanica o elettricità;

      2) diritto dei brevetti per invenzione e per modello di utilità e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;

      3) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;

      4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;

      5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese.

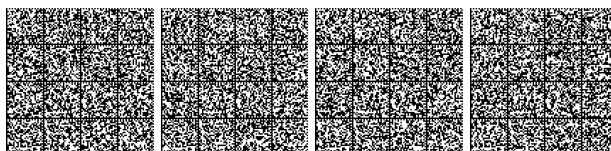
2. L'Esame di abilitazione per l'iscrizione nella Sezione Marchi consiste in:

   a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;

   b) una prova orale sulle seguenti materie:

      1) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile e della concorrenza;

      2) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;

      3) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;

4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;

5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.

Art. 65

(Convocazione e svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'Albo)

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è spedito per posta raccomandata o con altri mezzi quali telefax, posta elettronica, o altri che potranno essere introdotti in futuro, i quali garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza dal Vice-Presidente, o, in mancanza di quest'ultimo, dall'iscritto all'Ordine più anziano per iscrizione e, a parità di iscrizione, più anziano di età fra gli intervenuti. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario-verbalizzante.

Art. 66

(Svolgimento delle votazioni)

1. Il Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare, insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea, a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale, una busta anonima per l'inserimento della scheda e una seconda busta predisposta nominativamente e con timbro e firma del Consiglio. Tale ultima busta, contenente la busta anonima, è firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'assemblea all'uopo convocata.

2. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare l'integrità di ciascuna busta predisposta dal Consiglio, ne estrae la busta con la scheda e la depone nell'urna.

3. Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede, anche attraverso un suo delegato, pubblicamente alle operazioni di apertura delle buste e di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti.

4. Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonché al Ministro di giustizia.
5. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede e il verbale dello scrutinio sono inviati al Ministro di giustizia, il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell'articolo 213 del Codice o, comunque, illegittimamente.

Art. 67

(Convenzioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 223, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'Ufficio italiano brevetti e marchi è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Poste Italiane S.p.a. al fine di mettere a disposizione dell'utenza sistemi che permettano anche in via telematica pagamenti individuali o massivi dei diritti e di ottenere tempestivamente i rendiconti relativi a tali pagamenti e nel formato utile alla loro gestione.

Art. 68

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2007, n. 250, è sostituito dagli articoli 24, 37, 39 e 67 del presente regolamento.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 2010

Il Ministro: SCAJOLA

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 100

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

— Si riportano gli articoli, 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:

«Art. 147 *(Deposito delle domande e delle istanze)*. — 1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle attività produttive. Con decreto dello stesso Ministro sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, delle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.

2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.

3. Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.».

«Art. 149 *(Deposito delle domande di brevetto europeo)*. — 1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.».

«Art. 151 *(Deposito della domanda internazionale)*. — 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'art. 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. La domanda può essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'art. 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

3. La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell'art. 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell'art. 198, commi 1 e 2.».

«Art. 184 *(Entrata in vigore della procedura di opposizione)*. — 1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.».

«Art. 195 *(Domande di trascrizione)*. — 1. Le domande di trascrizione devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione, secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive.

2. La domanda deve contenere:

a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;

b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale;

c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;

d) l'elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta;

e) nel caso di cambiamento di titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.».

«Art. 197 *(Annotazioni)*. — 1. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.

2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'art. 185.

3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione.

4. È sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'art. 201.

6. Le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenuti all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sul registro e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.».

«Art. 212 *(Assemblea degli iscritti all'Albo)*. — 1. L'assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell'ordine. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo può farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.

3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive.».

«Art. 214 *(Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine)*. — 1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'art. 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'art. 205, comma 3, dall'altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con più di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con più di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. È ammessa la votazione mediante lettera.

4. Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 2008, n. 294, S.O.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 147 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

— Si riportano gli articoli 54, 56 e 148 del citato decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 54 *(Effetti della domanda di brevetto europeo)*. — 1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.».

«Art. 56 *(Diritti conferiti dal brevetto europeo)*. — 1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora a seguito della procedura di opposizione esso sia mantenuto in forma modificata, i limiti della protezione stabiliti con la concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.

2. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.

3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione.

4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.

5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.».

«Art. 148 *(Ricevibilità ed integrazione delle domande)*. — 1. Le domande di brevetto e di registrazione di cui all'art. 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata che:

a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;

c) alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica;

d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l'identificazione;

e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all'art. 226.

3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera *a)*, l'Ufficio dichiara l'irricevibilità della domanda ai sensi del comma 1.

4. Se il richiedente provvede spontaneamente all'integrazione di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento dell'integrazione e ne dà comunicazione al richiedente.

5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'art. 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 147 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Note all'art. 3:

— Per gli articoli 147, 54 e 56 del decreto legislativo n. 30 del 2005 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 173 *(Rilievi)*. — 1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera *e)*, del comma 1, dell'art. 165. L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all'art. 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.

4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza è respinta con provvedimento, da notifica-

re al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.

5. La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata:

a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;

b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell'art. 165, comma 1, lettera *c)*, salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;

c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 170, comma 1, lettera *d)*.

6. Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non è accolta o se essa è ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i controlli tecnici suddetti.

7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte.

8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'art. 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'art. 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, delle domande, delle descrizioni e dei singoli disegni ad esse allegati.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 135 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 135 *(Commissione dei ricorsi)*. — 1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi.

2. La Commissione dei ricorsi, istituita con regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato.

3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, durano in carica due anni. L'incarico è rinnovabile.

4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.

6. La Commissione dei ricorsi è assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico è quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.

7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero delle attività produttive nella materia della proprietà industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero delle attività produttive. Le sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.

8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Note all'art. 6:

— Per l'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Per l'art. 149 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 198 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 198 *(Procedure di segretazione militare)*. — 1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

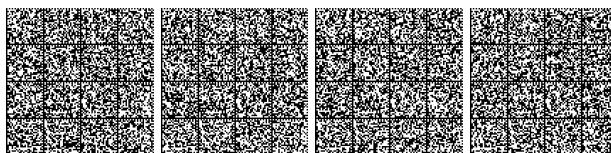
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 è punita con l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad un anno.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione del servizio militare brevetti del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute.

4. Qualora la sezione predetta ritenga che le domande riguardino invenzioni o modelli utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei alla sezione stessa espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande.

5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.

6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito delle domande, il Ministero della difesa può chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di proprietà industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio dà comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all'espropriazione, si dà seguito alla procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprietà industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di proprietà industriale ed ogni pubblicazione

relativa. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennità per la determinazione della quale si applicano le disposizioni in materia di espropriazione.

8. Per i modelli di utilità l'ulteriore differimento previsto nel comma 7 può essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.

9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo di segreto.

10. Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente.

11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto.

12. L'invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.

13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.

14. La violazione del segreto è punita ai termini dell'art. 262 del codice penale.

15. Il Ministero della difesa può chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.

16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice.

17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.

19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.

20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.

21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

22. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute nel presente codice.

23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 151 del decreto legislativo n. 30 del 2005 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 198 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 58 *(Trasformazione della domanda di brevetto europeo).* — 1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:

a) nei casi previsti dall'art. 135, paragrafo 1, lettera *a)*, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;

b) in caso di inosservanza del termine di cui all'art. 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.

2. È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità.

3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell'art. 84.

4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.».

Note all'art. 10:

— Si riporta l'art. 139 e 138 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 139 *(Effetti della trascrizione).* — 1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere *d)*, *i)* ed *l)* dell'art. 138, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.

2. Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finché dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.

4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.».

«Art. 138 *(Trascrizione).* — 1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;

b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'art. 140 concernenti i titoli anzidetti;

c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere *a)* e *b)*;

d) il verbale di pignoramento;

e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;

g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*, quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze

di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;

l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali;

m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali;

n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.

2. La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.

3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'art. 195.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

5. L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidità della trascrizione.».

— Per il testo dell'art. 56 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 11:

— Per l'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

— Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 11 *(Marchio collettivo)*. — 1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'art. 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai princìpi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 8 *(Ritratti di persone, nomi e segni notori)*. — 1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.

3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.».

«Art. 10 *(Stemmi)*. — 1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 4.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 13 *(Capacità distintiva)*. — 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

2. In deroga al comma 1 e all'art. 12, comma 1, lettera *a)*, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

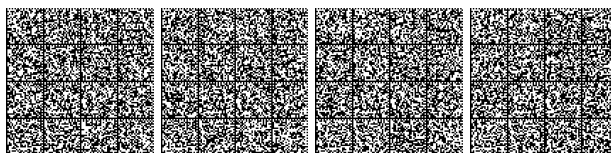
3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 158 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 158 *(Divisione della domanda di registrazione di marchio)*. — 1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.

2. Se la domanda riguarda più marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto più prodotti o servizi, può essere divisa dal richiedente in più domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:

a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;

b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;

c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione di registrare il marchio.

4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.

5. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'ufficio.».

— Per il testo dell'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 158 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 14.

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo degli articoli 171, 170 e 201 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 171 *(Esame dei marchi internazionali)*. — 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell'art. 170, comma 1, lettera *a)*.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell'art. 176, provvede, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi per quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.

4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la medesima di quella di una domanda di marchio depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

5. Entro il termine perentorio all'uopo fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'art. 201, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l'Ufficio comunica alle parti l'avviso di cui all'art. 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.

6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni, ovvero non richieda copia dell'atto di opposizione secondo le modalità prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.

7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'Organizzazionne mondiale della proprietà intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.

8. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'ufficio di proprietà industriale d'origine, il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data di registrazione internazionale, con l'eventuale priorità riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.

9. La domanda è depositata nel termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.

10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.».

«Art. 170 *(Esame delle domande)*. — 1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

a) per i marchi: se può trovare applicazione l'art. 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, comma 1, lettera *a)*, 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere *a)* e *b)*; se concorrono le condizioni di cui all'art. 3;».

«Art. 201 *(Rappresentanza)*. — 1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell'art. 205, comma 3.

2. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d'incarico.

4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.

5.

6. Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.».

— Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 11.

— Per il testo dell'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 201 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 16.

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 159 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

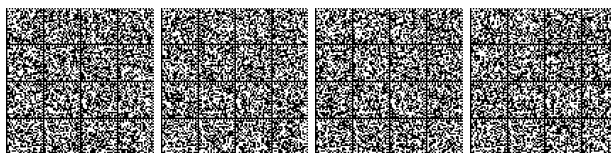
«Art. 159 *(Domanda di rinnovazione di marchio)*. — 1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.

2. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l'applicazione di una soprattassa.

3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201.

4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'art. 9-*quinquies* del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale.

5. Se il marchio precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.

6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.».

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo degli articoli 174 e 175 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 174 *(Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio).* — 1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell'art. 170, comma 1, lettera *a)*, le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all'art. 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme di cui ai successivi articoli.».

«Art. 175 *(Deposito delle osservazioni dei terzi).* — 1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione entro il termine perentorio di due mesi:

a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'art. 170, comma 1, lettera *a)*, ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;

b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell'art. 179, comma 2;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des Marques Internationales.

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'art. 170, comma 1, lettera *a)*.».

— Per il testo dell'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 21:

— Per l'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 160 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 160 *(Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità).* — 1. La domanda deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione dell'invenzione effettuata ai sensi dell'art. 51;

b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;

c) la designazione dell'inventore;

d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201;

e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.».

— Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78 (Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2006, n. 8:

«Art. 5 *(Procedimento).* — 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera *c)*, può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, è dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato.

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui è stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.».

Note all'art. 22:

— Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, si veda nelle note all'art. 21.

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'art. 161 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 161 *(Unicità dell'invenzione e divisione della domanda).* — 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.».

— Per l'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 25:

— Per l'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 167 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 167 *(Domanda di registrazione di disegni e modelli).* — 1. La domanda deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;

b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo;

c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201;

d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.».

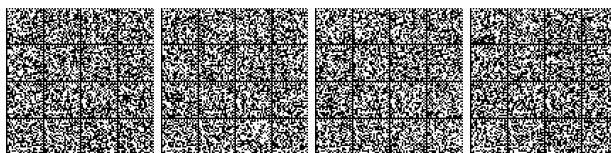
— Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle le note alle premesse.

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 168 *(Domanda di registrazione delle topografie).* — 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.

2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:

a) una documentazione che consenta l'identificazione della topografia, in conformità alle prescrizioni del regolamento;

b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest'ultimo;

c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201;

d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori della topografia.

3. È consentita l'utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.».

Note all'art. 28:

— Si riporta il testo dell'art. 169 decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 169 *(Rivendicazione di priorità).* — 1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell'art. 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto.

2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.

3. Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l'art. 158, commi 1 e 2.

4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l'unità inventiva, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 161.

5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.

6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità, qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilità il termine per deposito di tali documenti è di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente.

7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.

8. La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.».

Note all'art. 29:

— Si riporta il testo degli articoli 172 e 229 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 172 *(Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda).* — 1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.

2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.».

«Art. 229 *(Diritti rimborsabili).* — 1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione è rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai sensi dell'art. 181, comma 1, lettera *b).*

2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive.

3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.».

Note all'art. 30:

— Per il testo dell'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 191 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 191 *(Scadenza dei termini).* — 1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.

2. Su richiesta motivata la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine.».

Note all'art. 31:

— Per l'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 32:

— Si riporta il testo dell'art. 185 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 185 *(Raccolta dei titoli di proprietà industriale).* — 1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.

2. I titoli di proprietà industriale, contrassegnati da un numero progressivo, secondo la data di concessione, contengono:

a) la data e il numero della domanda;

b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;

c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;

d) il cognome ed il nome dell'autore;

e) gli estremi della priorità rivendicata;

f) nel caso delle varietà vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa denominazione.

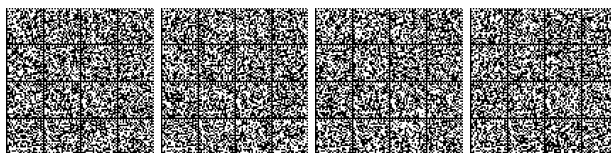
3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono raccolti in registri.

4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.».

— Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 33:

— Si riporta il testo dell'art. 186 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 186 *(Visioni e pubblicazioni).* — 1. La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, a partire dai termini stabiliti per l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultate, le domande di brevettazione o di registrazione. Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo, le descrizioni ed i disegni relativi ai titoli di proprietà industriale e gli allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorità di precedenti depositi.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico.

4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l'imposta di bollo. Il Ministero delle attività produttive può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.

5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonché i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d'ordine del titolo del quale si chiede la copia o l'estratto.

6. La certificazione di autenticità delle copie è soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.

7. La misura dei diritti previsti dal presente codice è stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.

9. Il Bollettino può essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonché agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attività produttive.».

Note all'art. 34:

— Per l'art. 201 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 16.

Note all'art. 38:

— Si riporta il testo degli articoli 109, comma 1, 37, 227 e 192 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 109 *(Durata della protezione)*. — 1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione.

«Art. 37 *(Durata della protezione)*. — 1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.».

«Art. 227 *(Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale)*. — 1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento.

2. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.

4. Nel caso di cui all'art. 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.».

«Art. 192 *(Continuazione della procedura)*. — 1. Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza o la decadenza di un diritto, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente o titolare accompagnata dalla prova dell'avvenuta osservanza di quanto era richiesto entro il termine precedentemente scaduto.

2. La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal termine non osservato.

3. La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile ai termini riguardanti la procedura di opposizione.».

Note all'art. 40:

— Per il testo dell'art. 138 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 10.

— Per l'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005 si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 41:

— Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 42:

— Per l'art. 147 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 43:

— Per il testo dell'art. 186 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 33.

— Si riporta il testo degli articoli 187, 188, 189 e 190 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 187 *(Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa)*. — 1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'art. 170, comma 1, lettera *a)*, con l'indicazione dell'eventuale priorità;

b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;

c) registrazioni;

d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'art. 179, comma 2;

e) rinnovazioni;

f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'art. 156.

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.».

«Art. 188 *(Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali)*. — 1. La comunicazione al pubblico prevista dall'art. 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un "Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali" edito a cura dell'Ufficio.

2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:

a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varietà vegetale della quale è richiesta la protezione;

b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;

c) ogni altra informazione di pubblico interesse.

3. Il Bollettino è inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union pour la protection des obtentions végétales (U.P.O.V.).».

«Art. 189 *(Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori).* — 1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione dell'eventuale priorità o richiesta di differimento dell'accessibilità al pubblico;

b) brevetti e registrazioni concessi;

c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;

d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;

e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;

f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;

g) domande di trascrizione degli atti di cui all'art. 138 e trascrizioni avvenute.

2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere *b)* e *d)*.

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.».

«Art. 190 *(Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari).* — 1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall'art. 11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996.».

— Per l'art. 172 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 29.

Note all'art. 44:

— Per l'art. 187 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 43.

— Si riporta il testo degli articoli 120, 156 e 157 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 120 *(Giurisdizione e competenza).* — 1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.

2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'art. 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.».

«Art. 156 *(Domanda di registrazione di marchio).* — 1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;

c) la riproduzione del marchio;

d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1997, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201.».

«Art. 157 *(Domanda di registrazione di marchio collettivo).* — 1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'art. 156, comma 1, anche copia dei regolamenti di cui all'art. 11.».

— Per il testo degli articoli 158 e 159 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si vedano rispettivamente le note agli articoli 14 e 18.

— Si riporta il testo dell'art. 179 del decreto legislativo n. 30 del 2005.

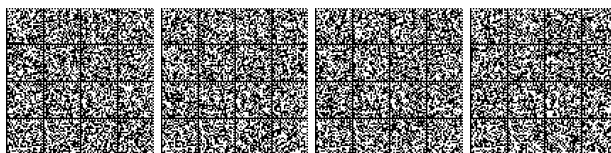
«Art. 179 *(Estensione della protezione).* — 1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.

2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.».

Note all'art. 45:

— Per l'art. 198 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 7.

— Si riporta il testo dell'art. 76 della Convenzione sul brevetto europeo:

«Art. 76 *(Domande divisionali europee).* — 1. Una domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Può essere depositata soltanto per elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale nel testo depositato in principio; nella misura in cui tale esigenza è soddisfatta, la domanda divisionale è considerata depositata alla data di deposito della domanda iniziale e beneficia del suo diritto di priorità.

2. Sono considerati designati nella domanda divisionale di brevetto europeo tutti gli Stati contraenti designati nella domanda iniziale al momento del deposito di una domanda divisionale.».

— Per l'art. 161 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 23.

— Si riporta il testo degli articoli 150, 154, 149 e 152 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 150 *(Trasmissione della domanda di brevetto europeo).* — 1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.

2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a norma dell'art. 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.

3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità, trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.».

«Art. 154 *(Trasmissione della domanda internazionale).* — 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, è pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, può essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.».

«Art. 149 *(Deposito delle domande di brevetto europeo).* — 1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.».

«Art. 152 *(Requisiti della domanda internazionale).* — 1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.

3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.».

— Si riporta il testo dell'art. 198, commi 12-23, del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«12. L'invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.

13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.

14. La violazione del segreto è punita ai termini dell'art. 262 del codice penale.

15. Il Ministero della difesa può chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.

16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice.

17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.

19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.

20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.

21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

22. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute nel presente codice.

23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.».

Note all'art. 46:

— Si riporta il testo degli articoli 176 e 177 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 176 *(Deposito dell'opposizione).* — 1. I soggetti legittimati ai sensi dell'art. 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata, entro il termine perentorio di tre mesi dalle date indicate nell'art. 175, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, avverso gli atti ivi indicati.

2. L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, deve contenere a pena di inammissibilità:

a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'opposizione;

b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'art. 12, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'art. 8;

c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.

3. L'opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'art. 226.

4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'art. 178, comma 1:

a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario;

b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;

c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;

d) l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201, se è stato nominato un mandatario.

5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'art. 12, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'art. 8.».

«Art. 177 *(Legittimazione all'opposizione).* — 1. Sono legittimati all'opposizione:

a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;

b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;

c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;

d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'art. 8.».

— Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 12.

Note all'art. 47:

— Si riporta il testo dell'art. 225 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 225 *(Diritti di concessione e di mantenimento).* — 1. Per le domande presentate al Ministero delle attività produttive al fine dell'ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, è fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.».

Note all'art. 48:

— Per l'art. 176 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 46.

— Si riporta il testo dell'art. 178, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 178 *(Esame dell'opposizione e decisioni).* — 1. Scaduto il termine di cui all'art. 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei diritti di cui all'art. 225, comunica l'opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti.».

— Per l'art. 175 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 20.

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettere *d)* e *e)*, del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 12 *(Novità).* — 1. Non sono nuovi, ai sensi dell'art. 7, i segni che alla data del deposito della domanda:

(*Omissis*);

d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;».

— Per gli articoli 8 e 176 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle note all'art. 12 e 46.

Note all'art. 49:

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990:

«Art. 8 *(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento).* — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-*bis*) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-*ter*) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.».

— Si riporta il testo dell'art. 181 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 181 *(Estinzione della procedura di opposizione).* — 1. La procedura di opposizione si estingue se:

a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'art. 178, comma 1;

c) l'opposizione è ritirata;

d) la domanda, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva;

e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'art. 177.».

— Per il testo degli articoli 178, comma 1, 176 e 172 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle note agli articoli 48, 46 e 29.

Note all'art. 50:

— Per gli articoli 171, 201 e 181 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente nelle note agli articoli 16 e 49.

Note all'art. 51.

— Si riporta il testo dell'art. 178 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 178 *(Esame dell'opposizione e decisioni).* — 1. Scaduto il termine di cui all'art. 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei diritti di cui all'art. 225, comunica l'opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti.

2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'art. 176, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.

3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.

6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.

7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).».

Note all'art. 52:

— Per gli articoli 178 e 172 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle note agli articoli 51 e 29.

Note all'art. 53:

— Per l'art. 178 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 51.

Note all'art. 54:

— Si riporta il testo dell'art. 180 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 180 *(Sospensione della procedura di opposizione).* — 1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'art. 178, comma 1;

b) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;

c) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

d) se l'opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'art. 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;

e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'art. 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza.

2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera *e)*, può essere successivamente revocata.

3. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere *c)* e *d)*, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.».

Note all'art. 56:

— Per il testo degli articoli 178 e 229 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle note agli articoli 51 e 29.

— Si riporta il testo degli articoli 180, 181 e 182 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 180 *(Sospensione della procedura di opposizione).* — 1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'art. 178, comma 1;

b) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;

c) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

d) se l'opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'art. 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;

e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'art. 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza.

2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera *e)*, può essere successivamente revocata.

3. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere *c)* e *d)*, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.».

«Art. 181 *(Estinzione della procedura di opposizione).* — 1. La procedura di opposizione si estingue se:

a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'art. 178, comma 1;

c) l'opposizione è ritirata;

d) la domanda, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva;

e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'art. 177.».

«Art. 182 *(Ricorso).* — 1. Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara inammissibile o respinge l'opposizione è comunicato alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 135.».

Note all'art. 57:

— Per il testo degli articoli 181 e 171 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda rispettivamente, nelle note agli articoli 56 e 16.

Note all'art. 58:

— Per il testo degli articoli 182 e 135 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle note agli articoli 56 e 5.

Note all'art. 59:

— Si riporta l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonché per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.».

Note all'art. 60:

— Per l'art. 178 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 51.

Note all'art. 62:

— Si riporta il testo dell'art. 183 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 183 *(Nomina degli esaminatori).* — 1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza.

2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito favorevole apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 è inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attività produttive, a parità di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.

4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle opposizioni non può superare le trenta unità.».

— Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 205 *(Incompatibilità)*. — 1. L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.».

Note all'art. 66:

— Si riporta il testo dell'art. 213 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 213 *(Compiti dell'assemblea)*. — 1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l'elezione del Consiglio dell'ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.

2. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio dell'ordine lo reputi necessario, nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all'albo.».

Note all'art. 67:

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 223 della legge 10 febbraio 2005, n. 30:

«4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.».

10G0044

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G002007/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.